

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P08882WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01688	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 21.05.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 05.06.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q7/32		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al		



1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 16.12.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 01.07.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Müller, N Tel. +49 89 2399-7144 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-8 eingegangen am 04.05.2004 mit Schreiben vom 04.05.2004

Zeichnungen, Blätter

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-8
Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche 1-8
Nein: Ansprüche |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-8
Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

1. Zu Punkt V.2 (begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) PCT)

- 1.1 Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Realisierung eines externen Zugriffs eines ersten mobilen Kommunikationsgeräts auf ein Subscriber Identity Modul (SIM) eines zweiten mobilen Kommunikationsgeräts ("SIM sharing"). Gemäß dem beanspruchten Verfahren wird für den Zugriff eine logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle zwischen dem ersten und zweiten mobilen Kommunikationsgerät verwendet. Über diese Schnittstelle stellt das zweite mobile Kommunikationsgerät seine SIM dem ersten mobilen Kommunikationsgerät zur Verfügung, so daß dieses keine eigene SIM benötigt.

Ein solches Verfahren, durch das ein mobiles Kommunikationsgeräte extern auf eine SIM eines anderen mobilen Kommunikationsgeräts über eine logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle zugreift, ist aus den verfügbaren Entgegenhaltungen nicht zu entnehmen und wird durch diese, weder einzeln noch in Kombination, auch nicht nahegelegt.

In der genannten **US-A-6 141 564 (D1)** greifen zwar zwei autonome Kommunikationsmodule ("Master Komponenten"), die jeweils für eine Kommunikation in einem separaten Netzwerk vorgesehen sind, auf eine einzige SIM zu. Jedoch sind die beiden Kommunikationsmodule in einem Multi-Modus-Telefon integriert, wobei der Zugriff der beiden Module weder extern noch über eine logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle erfolgt. Aus der genannten **US-A-5 887 266 (D2)** ist zwar bekannt, daß ein mobiles Kommunikationsgerät über eine logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle auf ein Applikationsmodul zugreift, jedoch erfolgt auch hier kein externer Zugriff von einem weiteren mobilen Kommunikationsgerät.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist folglich als neu und erfinderisch anzusehen, Artikel 33 (2) (3) PCT. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist ebenfalls gewerblich anwendbar, Artikel 33 (4) PCT.

- 1.2 Die obigen Feststellungen gelten gleichermaßen für den **unabhängigen Anspruch 5**, der eine Anordnung definiert, die zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ausgelegt ist. Der Anspruch 5 erfüllt somit ebenfalls alle Erfordernisse des Artikels 33 PCT bezüglich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und

gewerblicher Anwendbarkeit.

- 1.3 Die **abhängigen Ansprüche 2 bis 4 und 6 bis 8** beinhalten vorteilhafte Weiterbildungen der Gegenstände des Anspruchs 1 und erfüllen somit ebenfalls alle Erfordernisse des Artikels 33 PCT bezüglich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit.

2. Bemerkungen betreffend Klarheit der internationalen Anmeldung

- 2.1 Aus der Beschreibung auf Seite 4, Zeile 10 bis 19 geht hervor, daß das Merkmal, daß der **Zugriff des ersten mobilen Kommunikationsgeräts auf das Subscriber Identity Modul des zweiten mobilen Kommunikationsmoduls über die logische Schnittstelle erfolgt**, für die Definition der Erfindung **wesentlich** ist.

Da **Anspruch 1** dieses Merkmal nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.

- 2.2 Desweiteren sollte der Ausdruck "insbesondere" in **Anspruch 4** vermieden werden, da dies eine Zweideutigkeit hervorrufen kann, siehe PCT Richtlinien, C-III, 4.6. Ein Ausdruck wie z.B. "insbesondere" hat keinen einschränkenden Einfluß auf den Umfang eines Anspruchs, weil das dem Ausdruck folgende Merkmal als ausschließlich optional angesehen wird.

Gleiches gilt auch für den Ausdruck "kann" in **Anspruch 5**. Alle Merkmale dieses Anspruchs werden durch die aktuelle Formulierung als ausschließlich optional angesehen.

3. Bemerkungen bezüglich formeller Erfordernisse der internationalen Anmeldung

- 3.1 Die Erfordernisse der Regel 6.3 (b) PCT sind nicht erfüllt, da jeder unabhängige

Anspruch in der **korrekten zweiteiligen Form** abgefaßt werden sollte mit einer Zusammenfassung der aus dem Stand der Technik (d.h. Dokument **D1**) bekannten Merkmalen im Oberbegriff.

- 3.2 Die Erfordernisse der Regel 5.1 (a) (ii) PCT sind nicht erfüllt, da die Anmeldung keine die Dokumente **D1, D2 und D3** berücksichtigende Beschreibungseinleitung enthält, vorzugsweise in einer Form, daß der erfinderische Gedanke des beanspruchten Sachverhalts leicht zu verstehen ist.
- 3.3 Das Wort "D1" das auf Seite 2, Zeile 4 der Beschreibung verwendet wird, scheint ein **registriertes Warenzeichen** zu sein, das als solches nicht kenntlich gemacht ist.

4. Weitere Bemerkung

- 4.1 Im Gegensatz zu den obigen Bemerkungen in den Abschnitten 1.1 bis 1.3 gemäß Artikel 35 (2) PCT, sollte beachtet werden, daß im Falle einer Prüfung gemäß **EPÜ** das im Recherchebericht zitierte Dokument **WO 02/067610 (D3)** gemäß Artikel 54(3) und (4) EPÜ als Stand der Technik gilt, der bei der Prüfung auf **Neuheit** zu berücksichtigen ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Realisierung eines externen Zugriffs eines
ersten mobilen Kommunikationsgeräts (ME) auf ein Subscri-
ber Identity Modul (SIM) eines zweiten mobilen Kommunika-
tionsgeräts (ME), wobei eine logische AT-Kommando-
basierte Schnittstelle zwischen dem ersten und dem zwei-
ten mobilen Kommunikationsgerät definiert wird, über die
eine logische autonome Kommunikation zwischen dem ersten
und dem zweiten mobilen Kommunikationsgerät ermöglicht
wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem ersten und dem zweiten mobilen Kommunikati-
onsgerät je eine Adaptionsschicht vorgesehen wird, die
eine logische Kommunikation zwischen dem ersten und dem
zweiten mobilen Kommunikationsgerät auf die logische AT-
Kommando-basierte Schnittstelle adaptiert.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle eine
Client/Server-Architektur verwendet.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle un-
abhängig von einer verwendeten Übertragungstechnologie
verwendet wird, insbesondere können RS-232, USB, Blue-
tooth, Wireless-LAN (WLAN) oder Ultra-Wide-Band (UWB)
eingesetzt werden.

5. Anordnung von mindestens einem ersten und einem zweiten mobilen Kommunikationsgerät (ME), wobei eine logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle definiert ist, über die das erste mobile Kommunikationsgerät Zugriff auf ein SIM des zweiten mobilen Kommunikationsgerät hat.
6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass in dem ersten und dem zweiten mobilen Kommunikationsgerät je eine Adaptionsschicht existiert, die eine logische Kommunikation zwischen dem ersten und dem zweiten mobilen Kommunikationsgerät auf die logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle adaptiert.
7. Anordnung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die logische AT-Kommando-basierte Schnittstelle als Übertragungstechnologie RS-232, USB, Bluetooth, Wireless-LAN (WLAN) oder Ultra-Wide-Band (UWB) verwenden kann.
8. Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in dem ersten mobilen Kommunikationsgerät kein SIM eingesetzt ist.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/DE2003/0016



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P08882WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/001688	International filing date (day/month/year) 21 May 2003 (21.05.2003)	Priority date (day/month/year) 05 June 2002 (05.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04Q 7/32		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 2 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 16 December 2003 (16.12.2003)	Date of completion of this report 01 July 2004 (01.07.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/001688

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-8, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. _____, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. 1-8, filed with the letter of 04 May 2004 (04.05.2004),
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/1, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.
PCT/DE 03/01688

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. PCT Article 33

1.1. The application relates to a method for providing a first mobile communications device with external access to the subscriber identity module (SIM) of a second mobile communications device ("SIM sharing"). The claimed method uses a logical AT command-based interface between the first and second mobile communications devices to provide the access. The second mobile communications device makes its SIM available to the first mobile communications device via said interface, and hence the first device does not require a SIM of its own.

A method such as this, by which a mobile communications device gains external access to a SIM of another mobile communications device via a logical AT command-based interface, is not disclosed in or suggested by the available documents, neither individually nor in combination.

According to cited document US-A-6 141 564 (D1), two autonomous communications modules ("master components"), each of which is provided for

communication in a separate network, have access to their own SIMs. However, these two communications modules are integrated into a multi-mode telephone and the two modules do not gain access either externally or via a logical AT command-based interface. Although it is known from cited document US-A-5 887 266 (D2) that a mobile communications device accesses an application module via a logical AT command-based interface, this document also does not include external access by another mobile communications device.

Accordingly, the subject matter of claim 1 is considered novel and inventive (PCT Article 33(2) and (3)). The subject matter of claim 1 is also industrially applicable (PCT Article 33(4)).

1.2. The above statements apply in equal measure to **independent claim 5**, which defines an arrangement that is designed to carry out the method according to claim 1. Claim 5 thus likewise satisfies all of the requirements of PCT Article 33 with respect to novelty, inventive step and industrial applicability.

1.3. **Dependent claims 2 to 4 and 6 to 8** contain advantageous developments of the subject matter of claim 1 and thus likewise satisfy all of the requirements of PCT Article 33 with respect to novelty, inventive step and industrial applicability.

2. **Observations on the clarity of the international application**

2.1. It emerges from the description (page 4, lines 10-19) that the feature wherein the first mobile communications

device accesses the subscriber identity module of the second mobile communications device via the logical interface is essential to the definition of the invention.

Since claim 1 does not include this feature, said claim does not satisfy the requirement of PCT Article 6, in conjunction with PCT Rule 6.3(b), that each independent claim must include all of the technical features essential to the definition of the invention.

- 2.2. Moreover, the expression "in particular" should be avoided in claim 4, since it can create ambiguity (see PCT Guidelines, C-III, paragraph 4.6). An expression such as "in particular" does not have a restrictive effect on the scope of a claim because the feature following the expression is viewed as entirely optional.

The same applies for the expression "can" in claim 5. All of the features of this claim are considered entirely optional on the basis of its current wording.

3. Observations on the formatting requirements of the international application

- 3.1. The requirements of PCT Rule 6.3(b) have not been satisfied, since each independent claim should have been drafted in the correct two-part form, with a summary of the features known from the prior art (i.e. document D1) placed in the preamble.

3.2. The requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii) have not been satisfied, since the application does not include an introductory part to the description in which documents D1, D2 and D3 are acknowledged and which is preferably drafted such that the inventive concept of the claimed substantive matter is easy to understand.

3.3. The term "D1" used on page 2, line 4, of the description appears to be a **registered trademark** that is not identified as such.

4. **Further observation**

4.1. Contrary to the observations made above under points 1.1 to 1.3 with respect to PCT Article 35(2), it should be noted that if the application is examined according to the **EPC**, search report citation **WO 02/067610 (D3)** will be considered prior art within the meaning of EPC Article 54(3) and (4) and should be considered when evaluating **novelty**.